



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 552/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 031 258.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. August 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des DPMA vom 11. November 2016 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die angemeldeten Waren der Klasse 16 und die angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 und in Bezug auf die Dienstleistungen „Ausgabe von Gutscheinen, Wertmarken“ der Klasse 36 zurückgewiesen worden ist.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

Flexcheck

ist am 12. März 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16:

Anzeigekarten [Papeteriewaren]; Aufkleber, Stickers [Papeteriewaren]; Behälter, Kästen für Papier- und Schreibwaren; Bilder; Blöcke [Papier- und Schreibwaren]; Broschüren; Bücher; Handbücher; Hüllen [Papier- und Schreibwaren]; Kalender; Karteikarten [Papier- und Schreibwaren]; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Notizbücher; Notizklemmen [Papeteriewaren]; Papier- und Schreibwaren; Papierblätter [Papeteriewaren]; Schreibgeräte; Schreib-

hefte; Schreibmappen [Papeteriewaren]; Schreibmaterialien; Zeitschriften; Zeitschriften [Magazine]; Zeitungen;

Klasse 36:

Ausgabe von Gutscheinen, Wertmarken; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Krankenversicherung; Lebensversicherungswesen; Unfallversicherungswesen; Vermittlung von Versicherungen; Versicherungsberatung; Versicherungswesen, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kranken- und Pflegeversicherungen, privaten Kranken- oder Krankenzusatzversicherungen im Bereich und zur Ergänzung der Gesundheitsvorsorge sowie der Wiederherstellung der Gesundheit;

Klasse 38:

Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellung von Internet-Chatrooms; Bereitstellung von Online-Foren; Durchführung von Videokonferenzen; E-Mail-Dienste; Einstellen von Webseiten in das Internet für Dritte; elektronische Nachrichtenübermittlung; elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Übermittlung digitaler Dateien; Übermittlung von Grußkarten über das Internet; Übermittlung von Nachrichten; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken zum Abrufen von Inhalten auf den Gebieten Gesundheit, Vorsorge, Ernährung, Sport und Versicherungsleistungen; Videokonferenzdienstleistungen;

Klasse 41:

Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Ausbildung; Auskünfte über Freizeitaktivitäten; berufliche Umschulungen; Betrieb von Feriencamps [Unterhaltung]; Betrieb von Fitnessklubs; Betrieb von Sportanlagen; Coaching [Ausbildung]; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Fitnessstudios; Dienstleistungen von Fitnesstrainern; Durchführung von Fitnesskursen; Erziehung und Unterricht; Gymnastikunterricht; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte;

online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Organisation und Veranstaltung von Symposien; Publikation von Druckerzeugnissen [auch in elektronischer Form], ausgenommen für Werbezwecke; Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Schulung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Training; Turnunterricht; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte; Vermietung von Sportausrüstungen, ausgenommen Fahrzeuge; Vermietung von Sportplätzen; Veröffentlichung von Büchern; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen.

Mit Beschluss vom 11. November 2016 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Der Eintragung der angemeldeten Wortmarke würden für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen.

Die angemeldete Marke bestehe aus den Begriffen „Flex“ als schutzunfähig, werbeübliche Abkürzung des Adjektivs „flexibel“ im Sinn von „sehr anpassungsfähig“ sowie „check“ im Sinn von „Überprüfung“ bzw. „Kontrolle“, die je für sich gesehen schutzunfähig seien und auch keine schutzfähige Gesamtmarke darstellten. In der Zusammensetzung sei das Zeichen lediglich ein beschreibender Hinweis auf eine variable, also an die Kundenbedürfnisse angepasste (Über)Prüfung der Eigenschaften der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. Flexcheck sei auch kein interpretationsbedürftiger Fantasiebegriff. Dazu führe weder der Umstand,

dass die Bestandteile ohne Binnengroßschreibung unmittelbar zusammengefügt seien, noch eine gewisse Mehrdeutigkeit des Begriffs „Flex“.

Da es bei der Bewerbung der beanspruchten Dienstleistungen durchaus üblich sei, sich mit dem Angebot eines „flexiblen Checks“ der Finanzmarktprodukte an den Kunden zu wenden, sei vorliegend für die Dienstleistungen in der Klasse 36 ein Freihaltebedürfnis gegeben. Auch für die Waren der Klasse 16 (Papierwaren) sei ein Freihaltebedürfnis zu bejahen, da es sich bei Flexcheck um die Themengabe einer „flexiblen Überprüfung“ und damit um den beschreibenden Hinweis auf den Inhalt der jeweiligen Papierwaren handeln könne, um Aus- und Fortbildungsdienstleistungen (Klasse 41) und elektronische Vertriebswege der Klasse 38 zu diesem Thema.

Soweit die Anmelderin auf den Gleichbehandlungsgrundsatz und auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verweise, rechtfertige dies keine andere Beurteilung, da jeder Einzelfall Besonderheiten aufweise und sich aus Voreintragungen kein Recht auf Eintragung herleiten lasse. Auch sei die Markenstelle nicht gehalten, im Hinblick auf bereits eingetragene vergleichbare Marken Gründe für eine differenzierte Beurteilung im Einzelnen anzugeben.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Anmelderin meint, jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genüge, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Bei der angemeldeten Bezeichnung „Flexcheck“ handele es sich um kein gebräuchliches deutsches Wort, sondern um einen Phantasiebegriff, der jedenfalls keinen für die Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweise. Um zu einer beschreibenden Aussage zu gelangen, habe das DPMA eine unzulässige zergliedernde und analytische Betrachtung vorgenommen und des Weiteren den insoweit maßgeblichen Gesamteindruck der Marke außer Betracht gelassen. Die einheitliche Wahrnehmung des Zeichens werde dadurch unterstützt, dass das Phantasiewort Flexcheck entsprechend den grammatikalischen Regeln eines deutschen Substantivs gebildet sei und, da trennende Elemente wie ein Bindestrich oder eine Binnengroßschreibung fehlten, eine

Betonung der möglichen Einzelteile und dementsprechend eine auch inhaltliche getrennte Wahrnehmung dieser Teile nicht erfolge. Die Silbe „Flex“ sei zudem nicht nur als Abkürzung für das Wort „flexibel“ geläufig. Bei Flex könne es sich ebenso um einen Hinweis auf die sogenannte Flex, einen „Trennschleifer“ bzw. um die Tätigkeit des Trennschleifens (entsprechende Materialbearbeitung) handeln. Eine ausschließlich aus beschreibenden Begriffen bestehende Wortverbindung sei darüber hinaus nicht zwingend auch nur beschreibend, was vorliegend schon deshalb zutrefte, weil das Phantasiewort Flexcheck in seiner konkreten Zusammensetzung ungewöhnlich und auch als „Trennschleiferüberprüfung“ verstanden und damit mehrdeutig sei. Somit sei vorliegend hinreichende Unterscheidungskraft gegeben. Im Übrigen fehle in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen ein konkreter beschreibender Bezug. Die durch das DPMA vorgenommene Interpretation lasse sich, wenn überhaupt, nur auf Dienstleistungen beziehen, da eine „variable, an die Kundenbedürfnisse angepasste Überprüfung“ kein materielles Gut und damit keine Ware umschreibe und bereits von ihrem Sinngehalt her allein dem Bereich der Dienstleistungen zuzuordnen sei. Das DPMA habe sich in der angefochtenen Entscheidung nicht konkret mit den einzelnen Waren und Dienstleistungen auseinandergesetzt, sondern diese zu pauschal behandelt. Selbst durch die seitens des DPMA angenommene Bedeutung von „Flexcheck“ als eine „variable, an die Kundenbedürfnisse angepasste Überprüfung“ werde kein Merkmal der Waren der Klasse 16 beschrieben, gleiches gelte für die Dienstleistungen der Klasse 36 und diejenigen der Klassen 38 und 41, da diese Dienstleistungen allenfalls vorhergehende oder nachrangige Dienstleistungen einer „variablen Überprüfung“ seien, jedoch nicht selbst als Dienstleistungen durch das Phantasiewort „Flexcheck“ in einem ihrer wesentlichen Merkmale beschrieben würden. Schließlich verweist die Anmelderin auf die aus ihrer Sicht vergleichbaren Eintragungen der deutschen Marken „FLEXSTICK“ (DE01003684), „Flexi-Deck“ (DE30706408), „FLEXBACK“ (DE30249570), „FLEX-RACK“ (DE39408653), „FLEXDESK“ (DE302012008943) und „FlexTack“ (DE302013049514), sowie der europäischen Wortmarke „FLEXCHECK“ (EM002060655).

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 4. Juli 2018 auf die mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 18. Juni 2018 übersandten rechtlichen Hinweise nebst beigefügtem Ergebnis der durchgeführten Recherche des Senats den hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung und die Anmeldung bezüglich der nachfolgenden Dienstleistungen der Klasse 36 „Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Krankenversicherung; Lebensversicherungswesen; Unfallversicherungswesen; Vermittlung von Versicherungen; Versicherungsberatung; Versicherungswesen, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kranken- und Pflegeversicherungen, privaten Kranken- oder Krankenzusatzversicherungen im Bereich und zur Ergänzung der Gesundheitsvorsorge sowie der Wiederherstellung der Gesundheit“ zurückgenommen.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. November 2016 aufzuheben, soweit die Eintragung in Bezug auf die nach der Teilrücknahme der Anmeldung mit Schriftsatz vom 4. Juli 2018 noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle stehen der angemeldeten Marke für die noch aktuell beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 36,

38 und 41 keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG entgegen. Deshalb war der angefochtene Beschluss insoweit aufzuheben.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 – 57 – Flugbörse).

Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreiben-

den Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Bezeichnung mit ihrem Sinngehalt einer flexiblen Prüfung, Kontrolle oder Untersuchung einen naheliegenden sachlich beschreibenden Bezug zu den aktuell noch beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aufweist, fehlen. Mit der Markenstelle ist zwar davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr der breiten Verbraucherkreise wie auch der gewerblichen Kreise trotz der Zusammenschreibung ohne Binnengroßschreibung in dem Gesamtbegriff Flexcheck die beiden Bestandteile „Flex“ und „Check“ ohne weiteres erkennen und diesen jeweils eine Bedeutung entnehmen wird. Dafür spricht, dass bereits zahlreiche zusammengesetzte Begriffe mit dem zweiten Wortbestandteil „Check“ (Prüfung, Kontrolle – vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Auflage 2013) gebräuchlich sind, so beispielsweise die Begriffe Faktencheck, Gesundheitscheck, Sicherheitscheck, Finanzcheck oder Versicherungsscheck. Der vorangestellte Wortbestandteil „Flex“ bezeichnet zum einen den Markennamen für einen elektrischen Winkelschleifer (vgl. DUDEN, a. a. O.) und ist zum anderen als Kurzwort bzw. Abkürzung für die Begriffe „flexibel“ bzw. „Flexibilität“ im Sinn von variabel/anpassungsfähig in vielen Bereichen gebräuchlich. So findet die Abkürzung Flex Verwendung im Zusammenhang mit Tickets oder Abonnements, die flexibel anpassbar/einlösbar/umtauschbar, also anpassungsfähig, sind (vgl. den „Flexpreis“ der Deutschen Bahn). Zudem bezeichnet „Flex“ individuell gestaltbare/anpassungsfähige Tarife beispielsweise von Mobilfunkanbietern („CallYa Flex“ von Vodafone, „Flex“ Tarife von Media Markt). Außerdem kann sich „Flex“ auf Waren und deren Eigenschaft in Bezug auf Biegsamkeit oder Nachgiebigkeit beziehen (vgl. das Smartphone „LG G Flex“ von LG mit

gebogenem Display, sowie die eine Nachgiebigkeit aufweisenden, sogenannten „Flex-Kupplungen“). Ausgehend davon, erschließt sich der Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung im Sinn einer flexiblen Prüfung, Kontrolle oder Untersuchung, sei es in Bezug auf zeitliche oder inhaltliche Komponenten oder in Bezug auf sonstige Umstände, die flexibel gestaltet werden können ohne weiteres.

Insoweit eignet sich die Bezeichnung Flexcheck im Zusammenhang mit den zunächst auch angemeldeten Versicherungsleistungen bzw. der Beratung im Bereich der Versicherungen oder der Maklertätigkeit für Versicherungen (Klasse 36) nach Auffassung des Senats durchaus dazu, eine für die angesprochenen Verbraucher ganz wesentliche Eigenschaft dieser Dienstleistungen herauszustellen, wonach diese entweder flexibel erbracht werden oder insbesondere im Rahmen der Beratung auf die Flexibilität überprüft wurden, sozusagen einem „Flexcheck“ unterworfen werden. Insbesondere die Makler- und Beratungsdienstleistungen können sich darauf beziehen, die besonders flexiblen Versicherungen herauszufiltern. Für diese Dienstleistungen erweist sich die Zusammenfügung und der Verweis auf den „Flexcheck“ als sinnvoll.

Anders verhält es sich aber in Bezug auf die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Hier kann es zwar sein, dass die einzelnen Wortbestandteile als sprechender Hinweis aufgefasst werden. In Bezug auf die in Klasse 38 beanspruchten Telekommunikationsdienste kann der Bestandteil Flex etwa dahingehend verstanden werden, dass die Dienstleistungen zu einer höheren Flexibilität führen, zu flexiblen Tarifen angeboten werden oder Ähnliches. Auch sind Dienste, die Funktionen checken, vorstellbar. Es erweist sich aber für das Bereitstellen des Zugriffs auf Plattformen oder des Einstellens der Webseiten, also das Einrichten des Zugangs oder der Seite und Plattform selbst nicht naheliegend oder relevant, ob in irgendeiner Weise die Flexibilität gecheckt wird oder gecheckt worden ist. In diesem Zusammenhang ist zudem nicht ohne weiteres klar, in Bezug auf was die Flexibilität gecheckt werden könnte, weil das Thema der Flexibilität hier nicht soweit im Vordergrund steht, dass ohne weitere Gedankenschritte ein sachlicher Bezug hergestellt werden kann.

Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen der Klasse 41, die Dienstleistungen „Ausgabe von Gutscheinen, Wertmarken“ der Klasse 36 und die beanspruchten Waren der Klasse 16. Auch hier kann zwar der Hinweis auf die Flexibilität der Dienste etwa eines Fitnessstudios in Klasse 41 sinnvoll sein, weil flexibel an verschiedenen Orten trainiert werden kann, flexible Vertragslaufzeiten und flexible Trainingseinheiten möglich sind. Ebenso kann ein Check der körperlichen Fitness, der Überprüfung des Trainingserfolgs usw. von Relevanz sein. In Bezug auf die Gesamtkombination Flexcheck aber sind weitere Überlegungen erforderlich, um zu einer ausreichend naheliegenden sachlichen Aussage zu gelangen. Insoweit regt die angemeldete Bezeichnung lediglich zum Nachdenken an und kann allenfalls Anklänge und Assoziationen auslösen, was für sich genommen nicht gegen die Bejahung der Schutzfähigkeit unter dem Gesichtspunkt eines sprechenden Zeichens spricht.

Auch im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 16 – Anzeigekarten, Kalendern, Blöcke, Bücher, Notizbücher, Lehr- und Unterrichtsmittel, Zeitschriften etc. – liegt ein hinreichend deutlicher Sinngehalt der Bezeichnung „Flexcheck“ nicht ohne weiteres auf der Hand, letztlich sind weitere gedankliche Überlegungen erforderlich, um zu einer sachbeschreibenden Aussage der Kombination zu gelangen. Die Annahme der Markenstelle, wonach es sich bei der angemeldeten Bezeichnung diesbezüglich um eine Inhaltsangabe einer flexiblen im Sinn einer variablen (den Kundenbedürfnissen angepassten) Überprüfung handeln könne, beinhaltet im Zusammenhang mit diesen Waren eine zu weit gehende Interpretation der Gesamtkombination, die nicht hinreichend deutlich nahegelegt ist.

In Bezug auf die aktuell noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist ein naheliegender beschreibender Zusammenhang der Wortkombination „Flexcheck“ ohne weitere Überlegungen nicht gegeben, so dass der angemeldeten Marke insoweit ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

2. Vor diesem Hintergrund steht der Eintragung der Kombination „Flexcheck“ auch nicht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, weil in Bezug auf die nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine ausreichende Eignung für die Beschreibung von Merkmalen dieser Waren bzw. Dienstleistungen festgestellt werden kann.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss insoweit aufzuheben, als die Anmeldung noch weiterverfolgt wird.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa